YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
14 päivänä heinäkuuta 1981 *

Asiassa 187/80,

jonka Arrondissementsrechtbank Rotterdamin puheenjohtaja on saattanut ETY:n perustamissopimuksen 177 artiklan nojalla yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi saadakseen ensin mainitussa tuomioistuimessa vireillä olevassa asiassa

Merck & Co. Inc., Rahway, New Jersey, Amerikan yhdysvallat,

vastaan

1. **Stephar BV**, Rotterdam,

2. **Petrus Stephanus Exler**, kotipaikka Capelle aan den IJssel,

ennakkoratkaisun ETY:n perustamissopimuksen tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevien sääntöjen, erityisesti 36 artiklan tulkinnasta suhteessa patenttioikeuteen,

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN,

toimien kokoonpanossa: presidentti J. Mertens de Wilmars, jaostojen puheenjohtajat P. Pescatore, A. J. Mackenzie Stuart ja T. Koopmans sekä tuomarit A. O'Keeffe, A. Touffait, O. Due, U. Everling ja A. Chloros,

julkisasiamies: G. Reischl,
kirjaaja: A. Van Houtte,

* Oikeudenkäyntikieli: hollanti.

on antanut seuraavan

tuomion

1 Arrondissementsrechtbank Rotterdamin puheenjohtaja on esittänyt 2.7.1980 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimen kirjaamoon 15.9.1980, ETY:n perustamissopimuksen 177 artiklan nojalla ennakkoratkaisukysymyksen mainitun perustamissopimuksen tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevien määräysten ja erityisesti 36 artiklan sekä kansallisessa lainsäädännössä teollisoikeuksille ja kaupallisille oikeuksille taatun suojan välisestä suhteesta.

2 Ennakkoratkaisua koskevassa päätöksessään Arrondissementsrechtbankin puheenjohtaja on tarkentanut seuraavasti ne tosiseikat ja kansalliset oikeussäännöt, joihin esitetty kysymys liittyy:

- Merck-yhtiö on kahden hollantilaisen, Moduretic-nimistä lääkettä ja sen valmistusmenetelmiä suojaavan patentin haltija. Kyseisten patenttien perusteella yhtiö voi Hollannin lainsäädännön mukaan vastustaa oikeusteitse sitä, että muut henkilöt myyvät suojattua tuotetta Hollannissa, vaikka patentin haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu olisi saattanut tuotteen vaihdantaan toisessa jäsenvaltiossa;

- tämä yhtiö pitää kyseistä lääkettä kaupan Italiassa, jossa se ei ole onnistunut saamaan sitä patentoiduksi, koska sinä ajankohtana, jona tuotetta on Italiassa myyty, Italian patenttilaissa (RD 29.6.1939 n:o 1127) - joka myöhemmin on julistettu perustuslain vastaiseksi Italian Corte costituzionalen 20.3.1978 tekemällä päätöksellä - on kielletty patenttien antaminen lääkkeille ja niiden valmistusmenetelmille;

- Stephar-yhtiö tuo Italiasta Alankomaihin kyseistä lääkettä ja pitää sitä siellä kaupan kilpaillen Merckin kanssa.

3 Kansallinen tuomioistuin haluaa näiden seikkojen perusteella tietää, estetäänkö oletetussa tapauksessa perustamissopimuksen tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevissa yleissäännöissä - sen estämättä mitä 36 artiklassa määrätään - patentin haltijaa, joka myy patentilla suojattua lääkettä tietyssä jäsenvaltiossa (Alankomaat), vastustamasta - mikä on sallittu kyseisen jäsenvaltion lainsäädännössä - sitä, että toiset henkilöt tuovat patentin haltijan itsensä

vapaasti toisessa jäsenvaltiossa (Italia), jossa patenttisuojaa ei ole, myymää samaa tuotetta viimeksi mainitusta toisesta jäsenvaltiosta ja pitävät sitä kaupan ensin mainitussa jäsenvaltiossa (Alankomaat).

4 Ennakkoratkaisumenettelyyn osallistuneet osapuolet ovat ensiksi korostaneet, että yhteisöjen tuomioistuin on jo täsmentänyt asiassa 15/74, Sterling Drug, 31.10.1974 antamassaan tuomiossa (Kok. 1974, s. 1147), että vaikka perustamissopimuksen 36 artiklassa sallitaan teollisoikeuksien ja kaupallisten oikeuksien suojelemiseksi poikkeaminen yhteismarkkinoiden yhdestä perusperiaatteesta, kyseinen poikkeus sallitaan kuitenkin ainoastaan siinä määrin kuin poikkeaminen on perusteltua sellaisten oikeuksien suojelemiseksi, jotka muodostavat näiden teollisoikeuksien ja kaupallisten oikeuksien ydinsisällön, jona patenttien osalta on "sen varmistaminen, että patentinhaltija saa korvauksena luovasta keksijän työstä yksinoikeuden käyttää keksintöä teollisuustuotteiden valmistuksessa ja niiden saattamisessa ensimmäisen kerran vaihdantaan joko itse tai myöntämällä lisenssejä kolmansille sekä oikeuden torjua patentin loukkaukset".

5 Samassa tuomiossa yhteisöjen tuomioistuin on lausunut, että vapaan liikkuvuuden estettä voidaan pitää perusteltuna teollisoikeuksien suojelemiseksi, jos suojelemiseen turvaudutaan sellaista tuotetta vastaan, joka tuodaan jäsenvaltiosta, jossa se ei ole patentoitavissa ja jossa sen on valmistanut kolmas ilman patentinhaltijan suostumusta.

6 Osapuolet ovat yhtä mieltä siitä, että nyt käsiteltävänä olevassa asiassa huomioon otettava tilanne on erilainen kuin edellä esitetyssä tapauksessa, koska vaikka kysymyksessä on jäsenvaltio, jossa kyseinen tuote ei ole patentoitavissa, mainittua tuotetta ei kuitenkaan ole saattanut markkinoille kolmas osapuoli vaan patentinhaltija ja mainitun tuotteen valmistaja itse; osapuolet ovat kuitenkin tehneet tästä toteamuksesta vastakkaiset päätelmät.

7 Stephar ja komissio ovat tehneet tästä sen päätelmän, että koska patentinhaltija on itse saattanut vapaasti vaihdantaan kyseisen tuotteen jäsenvaltiossa, jossa se ei ole patentoitavissa, kyseisten tavaroiden tuontia jäsenvaltioon, jossa tuote on suojattu, ei voida kieltää, koska patentinhaltija on saattanut sen vapaasti ja vapaaehtoisesti vaihdantaan.

8 Sitä vastoin Merck, jota Ranskan hallitus ja Ison-Britannian hallitus tukevat, katsoo, että patentin tarkoitusta, joka on korvata keksimistyö, ei taata, koska patenttioikeutta ei tunnusteta sen maan laissa, jossa patentinhaltija on saattanut tuotteen markkinoille, ja näin ollen patentinhaltija ei voi saada korvausta

luovasta keksimistyöstään, koska hänellä ei ole kyseisessä maassa yksinoikeutta saattaa tuote ensimmäistä kertaa vaihdantaan.

9 Koska vastakkaisia mielipiteitä on esitetty, on täsmennettävä, että patentin ydinsisällön edellä toistetusta määritelmästä johtuu, että patenttioikeuden tärkein osa koostuu ennen kaikkea siitä, että keksijälle annetaan yksinoikeus tuotteen saattamiseksi ensimmäistä kertaa vaihdantaan.

10 Tämä oikeus saattaa tuote ensimmäistä kertaa vaihdantaan, jolla keksijälle varataan monopoli tuotteensa hyödyntämisessä, mahdollistaa sen, että keksijä voi saada luovasta keksimistyöstä korvauksen, takaamatta hänelle kuitenkaan sen saamista kaikissa olosuhteissa.

11 Patentinhaltijan asiana on nimittäin päättää täysin asioista perillä ollen edellytyksistä, joilla hän saattaa tuotteensa vaihdantaan, mukaan lukien mahdollisuus saattaa se markkinoille jäsenvaltiossa, jonka lainsäädännössä ei ole patenttisuojaa kyseiselle tuotteelle. Hänen on näin ollen hyväksyttävä ne tästä valinnastaan aiheutuvat seuraukset, jotka liittyvät tuotteen vapaaseen liikkuvuuteen yhteismarkkinoilla eli perusperiaatteeseen, joka kuuluu sellaisiin oikeudellisiin ja taloudellisiin seikkoihin, jotka patentinhaltijan on otettava huomioon määrätessään yksinoikeutensa käyttämismuodoista.

12 Tämä toteamus on lisäksi vahvistettu yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä asiassa 119/75, Terrapin, 22.6.1976 annetussa tuomiossa (Kok. 1976, s. 1039) ja yhdistetyissä asioissa 55/80 ja 57/80, Musik-Vertrieb membran ja K-tel, 20.1.1981 annetussa tuomiossa (Kok. 1981, s. 147) ilmaisulla: "jäsenvaltion lainsäädännöllä suojellun teollisoikeuden ja kaupallisen oikeuden haltija ei voi vedota tähän lainsäädäntöön sellaisen tuotteen tuonnin estämiseksi, jonka haltija itse tai hänen suostumuksellaan joku muu on laillisesti saattanut toisen jäsenvaltion markkinoille".

13 Näin ollen sen salliminen, että keksijä tai hänen oikeuksiensa haltija käyttäisivät patenttioikeutta, joka heillä on ensimmäisessä jäsenvaltiossa, estääkseen sellaisen tuotteen tuonnin, jonka he itse ovat vapaasti saattaneet vaihdantaan toisessa jäsenvaltiossa, jossa tämä tuote ei ole patentoitavissa, aiheuttaisi kansallisten markkinoiden eristämisen, joka on vastoin perustamissopimuksen tavoitteita.

14 Näin ollen esitettyyn kysymykseen on vastattava, että ETY:n perustamissopimuksen tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevia määräyksiä, 36 artiklan määräykset mukaan lukien, on tulkittava siten, että niissä ei sallita sitä, että

lääkettä koskevan patentin haltija, joka myy kyseistä lääkettä tietyssä jäsenvaltiossa, jossa lääkkeellä on patenttisuoja, ja sen jälkeen saattaa sen itse vaihdantaan toisessa jäsenvaltiossa, jossa tätä suojaa ei ole, käyttää hänelle ensin mainitun jäsenvaltion lainsäädännössä annettua oikeutta kieltää mainitun, toisesta jäsenvaltiosta tuodun tuotteen kaupan pitäminen ensiksi mainitussa jäsenvaltiossa.

Oikeudenkäyntikulut

15 Yhteisöjen tuomioistuimelle huomautuksensa esittäneille Ranskan hallitukselle, Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukselle ja Euroopan yhteisöjen komissiolle aiheutuneita oikeudenkäyntikuluja ei voida määrätä korvattaviksi. Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely yhteisöjen tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikuluista.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN

on ratkaissut Arrondissementsrechtbank Rotterdamin 2.7.1980 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimen kirjaamoon 15.9.1980, esittämän kysymyksen seuraavasti:

ETY:n perustamissopimuksen tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevia määräyksiä, 36 artiklan määräykset mukaan lukien, on tulkittava siten, että niissä ei sallita sitä, että lääkettä koskevan patentin haltija, joka myy kyseistä lääkettä tietyssä jäsenvaltiossa, jossa on patenttisuoja, ja sen jälkeen saattaa sen itse vaihdantaan toisessa jäsenvaltiossa, jossa tätä suojaa ei ole, käyttää hänelle ensin mainitun jäsenvaltion lainsäädännössä annettua oikeutta kieltää mainitun, toisesta jäsenvaltiosta tuodun tuotteen kaupan pitäminen ensiksi mainitussa jäsenvaltiossa.

Mertens de Wilmars Pescatore Mackenzie Stuart Koopmans O'Keeffe

Touffait Due Everling Chloros

Julistettiin Luxemburgissa 14 päivänä heinäkuuta 1981.

A. Van Houtte
kirjaaja

J. Mertens de Wilmars
presidentti